

Technisch of
niet technisch,
dat is de vraag

Roemenië bij
Europees
Octrooiverdrag

Niet-identiek
is ook identiek

IE-informatie
op internet

Geen octrooi
op babybloed

Seminar 17 juni
een succes

Potter versus Grotter

Voor de rechtbank te Amsterdam diende onlangs een kort geding dat de Britse schrijfster van de Harry Potter-cyclus, R.K. Rowling, had aangespannen tegen de auteur van *Tanja Grotter en de Magische Contrabas*, de Rus Dimitri Jemetz.

De rechter heeft zich over het boek *Harry Potter en de Steen der Wijzen* gebogen. Hij heeft beslist dat een verhaallijn (een uitgewerkte plot) een voldoende eigen karakter kan hebben om als werk in de zin van de auteurswet te worden beschouwd. Vereist is dat er sprake is van originaliteit van de verwickelingen van het verhaal en de plaats die op zich niet-noodzakelijke originele elementen en karakters in die verwickelingen krijgen.

Verhaallijnen

Vervolgens zijn beide verhaallijnen geanalyseerd. Er werd erkend dat beide verhaallijnen bewust overeenstemden. Maar de schrijver van *Tanja Grotter* stoorde zich aan een aantal elementen uit het Harry Potter-verhaal. Hij gaf aan een Russische variant te hebben willen creëren met een andere lading en een andere interpretatie. Echter, gezien de grote overeenkomsten in de verhaallijnen oordeelde de voorzieningenrechter op voorhand dat *Tanja Grotter en de Magische Contrabas* een bewerking is van het boek *Harry Potter en de Steen der Wijzen*.

Merkinbreuk

Het argument dat van een parodie sprake zou zijn, werd van de hand gewezen. Aanvullend werd ook beslist dat het *teken* Tanja Grotter vanwege hetzelfde aantal lettergrepen en vanwege de identieke uitgang 'otter' auditief en visueel overeenkomt met het *merk* Harry Potter. In dat geval is er verwateringsgevaar, en kan er sprake zijn van merkinbreuk.

Technisch of niet technisch, dat is de vraag

Zoekt u bescherming voor uitvindingen die betrekking hebben op computerprogramma's of werkwijzen voor de bedrijfsvoering (*business methods*)? Of algemener: zoekt u bescherming in Europa voor uitvindingen die zowel technische als niet-technische maatregelen omvatten? Dan is het belangrijk dat wordt nagegaan of de uitvinding kan worden gezien als een uitvinding met een technisch karakter. De belangrijkste actuele richtlijnen voor het bepalen van het al dan niet aanwezig zijn van een technisch karakter, komen voort uit de uitspraken van de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau inzake 'Pensions benefit scheme' (T 931/95) en 'Comvik' (T 641/00).

Technisch karakter

De uitspraak T 931/95 benadrukte het technische karakter als essentiële vereiste voor een uitvinding en concludeerde dat werkwijzen voor de bedrijfsvoering als zodanig zijn uitgesloten van octrooiverlening.

Uitvindingshoogte

In uitspraak T 641/00 onderzocht de Kamer de zogeheten uitvindingshoogte (*inventive step*) van een conclusie die

technische en niet-technische maatregelen omvat. Dit betrof een methode om in een GSM-systeem tussen verschillende identiteiten (telefoonnummers) op één SIM-kaart te kiezen. Ten opzichte van de dichtstbijzijnde stand van de techniek – een SIM-kaart met meerdere toepassingen – werd de conclusie als nieuw gezien, waarbij echter de maatregelen slechts ten dele technisch waren. Om de uitvindingshoogte te bepalen werd de *problem-solution*-benadering gebruikt. Het in de aanvraag gestelde probleem werd als niet-technisch beoordeeld, waarna de Kamer dit herformuleerde als een technisch probleem. Terwijl nu de niet-technische maatregelen dus buiten beschouwing moesten blijven bij het vaststellen van de uitvindingshoogte, beschouwde de Kamer de technische maatregelen als voor de hand liggend ten opzichte van de bekende SIM-kaart.

Voor aanvragers en octrooigemachtigden is de boodschap eens te meer duidelijk: 'technisch' blijft een belangrijk criterium voor het EOB.

Bron: http://www.european-patent-office.org/dg3/search_dg3.htm

Roemenië treedt toe tot Europees Octrooiverdrag

Per 1 maart 2003 is de Europese Octrooiorganisatie uitgebreid met Roemenië. Daarmee is het Europees Octrooiverdrag sinds die datum ook in Roemenië van kracht. Het aantal landen dat is aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag, is het afgelopen jaar flink uitgebreid. Met deze jongste groeispurt van de Europese Octrooiorganisatie is de definitieve omvang ervan nog niet bereikt.

De Europese Octrooiorganisatie telt per 1 maart jl. 27 landen: de huidige vijftien landen van de Europese Unie plus Zwitserland, Cyprus, Turkije, Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Liechtenstein, Monaco, Slowakije, Slovenië en Roemenië.

Niet-identiek is ook identiek

Op grond van zijn merkrecht kan een merkhouders zich (onder andere) verzetten tegen elk gebruik van een identiek merk voor dezelfde of soortgelijke waren. Daarnaast kan hij zich natuurlijk ook verzetten tegen gebruik van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren, en soms zelfs voor niet-soortgelijke waren.

Het Europese Hof heeft zich kort geleden moeten buigen over de vraag wat het woordje 'identiek' eigenlijk inhoudt en kwam tot de verrassende conclusie dat 'identiek' ook 'niet geheel identieke' merken omvat.

Identiek

De Franse rechter had in een conflict tussen de merken ARTHUR en ARTHUR ET FELICIE het Europese Hof gevraagd

Uitbreidingsovereenkomst

Sinds 1 maart is het dus mogelijk om Roemenië aan te wijzen in een Europese aanvraag. De uitbreidingsovereenkomst (*extension agreement*) waarmee het sinds oktober 1996 mogelijk was om via de nationale route in Roemenië octrooi te verkrijgen op een Europese octrooiaanvraag, is daarmee overbodig.

In de nabije toekomst zal de Europese Octrooiorganisatie verder worden uitgebreid. Met Albanië, Letland, Litouwen en de voormalig Joegoslavische Republiek van Macedonië bestaat al een uitbreidingsovereenkomst. Verder zal Polen binnen afzienbare termijn toetreden. Met deze laatste uitbreidingen zal de Organisatie waarschijnlijk haar definitieve vorm krijgen.

uitleg te verschaffen over de betekenis van het woordje 'identiek'. De eiser in de bewuste Franse rechtszaak meende dat deze twee merken eigenlijk gelijk waren. Het eerste merk was immers volledig opgenomen in het tweede. Het Europese Hof ging in die redenering niet mee. Wel herhaalde het Hof een regel uit eerdere arresten dat de gemiddelde consument zelden de gelegenheid heeft om twee merken rechtstreeks en naast elkaar te vergelijken. Hij moet vaak afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Onder die omstandigheden kunnen kleine verschillen tussen het ene merk en het andere makkelijk aan zijn aandacht ontsnappen.

En zo oordeelde het Hof dat het begrip 'identiek merk' niet alleen identieke merken omvat, maar ook merken die niet geheel identiek zijn, maar enige (onbeduidende) verschillen vertonen.

Octrooi-informatie op het internet: equivalenten

Omdat octrooien per definitie per land (of territorium) verleend worden, bestaat er voor één uitvinding doorgaans een familie van zogenaamde equivalente aanvragen. Ook afgesplitste aanvragen die per land meerdere octrooien kunnen opleveren, worden hieronder geschaard. Vaak is het van belang om te weten in welke landen een bepaalde familie is ingediend en moet er dus worden gezocht naar equivalenten.

Espacenet

Op dit moment is espacenet (<http://nl.espacenet.com>) de meest geëigende website voor het zoeken naar equivalenten. (Zie ook het aan espacenet gewijde artikel in de IE-mail van december 2002.) Espacenet bevat de aanvraagdetaïls van de meeste geïndustrialiseerde landen. Afgezien van het feit dat deze informatie vaak niet compleet is, is het een groot probleem dat het binnen espacenet niet mogelijk is om gericht naar equivalenten te zoeken. Wel kan gezocht worden op uitvinders, aanvragers, keywords, enz. Daarmee kan een familie opgespoord worden, maar er zullen vaak niet-gerelateerde hits tussen zitten. Daarbij bestaat de kans dat als gevolg van typefouten of verschil-

lende spelwijzen van onder andere namen de informatie - als die al aanwezig is - wordt gemist. Tot slot kunt u, als u bijvoorbeeld de uitvinders weet, ook per land de benodigde informatie zoeken (indien die via internet te bereiken is). Maar ook hier weer zijn afwijkende spellingen en typefouten fataal.

INPADOC-database

Via het Europees Octrooibureau (dat ook espacenet verzorgt) zal binnenkort de zogeheten INPADOC-database voor het publiek beschikbaar komen. Hierin is het vinden van equivalenten veel eenvoudiger. Ze komen tevoorschijn door het nummer van de octrooipublicatie van één van de leden van de familie in te geven. INPADOC geeft naast informatie over de samenstelling van octrooifamilies ook nog veel informatie over de status van de individuele octrooiaanvragen.

Voorlopig is deze database echter alleen tegen betaling te raadplegen. Als deze INPADOC-database gratis beschikbaar wordt, maken wij er in deze rubriek melding van. Het blijft vooralsnog lastig om via internet equivalenten te krijgen.

Geen octrooi op babybloed

Opposities tegen octrooien spelen zich meestal buiten het dagelijkse maatschappelijke aandachtsveld af. De oppositie tegen een octrooi op een preparaat dat uit navelstrengen geïsoleerde stamcellen bevat, heeft wél het nieuws gehaald. Enerzijds grote commerciële belangen en anderzijds ethische overwegingen - zoals de vraag of het mogelijk moet zijn dat iemand een octrooi krijgt op materiaal verkregen uit een levend wezen - hebben het al dan niet octrooieren van stamcellen tot een onderwerp van bijzondere maatschappelijke relevantie gemaakt.

Stamcellen zijn essentieel voor de aanmaak van bloedcellen bij de mens. Voor mensen bij wie de cellen gebrekkig functioneren, biedt beenmergtransplantatie een oplossing. Hiervoor moeten cellen uit het beenmerg van een donor worden gehaald, een lastige ingreep. Stamcellen uit de navelstreng en de placenta zijn daarentegen een veelbelovend en donorvriendelijk alternatief.

Niet nieuw

Het is geen wonder dat tegen het octrooi werd geoponeerd door uiteenlopende partijen, zoals farmaceutische bedrijven, actiegroepen (waaronder Greenpeace) en Eurocord, een verbond van transplantatiecentra en navelstrengbloedbanken. Sommige partijen hadden vooral ethische bezwaren tegen het octrooi, omdat het verkeerd zou zijn om menselijk materiaal te octrooieren. Hierover deed de Oppositieafdeling echter geen uitspraak. Het octrooi werd namelijk al vernietigd wegens



gebrek aan nieuwheid, voordat men aan het ethische argument toekwam.

In beginsel octrooieerbaar

Deze beslissing van de Oppositieafdeling betekent dus niet dat er geen octrooi meer te verkrijgen zou zijn op nieuwe en inventieve producten die biologisch materiaal bevatten dat uit de mens geïsoleerd of daarvan afgeleid is. Integendeel, volgens een richtlijn van de EU zijn dergelijke producten in beginsel vatbaar voor octrooi. Van geval tot geval zal moeten worden bekeken of de commerciële toepassing van zo'n uitvinding indruist tegen de openbare orde of goede zeden. Als hiervan sprake is, kan geen rechtsgeldig octrooi worden verkregen.

Seminar 17 juni een succes

Het op dinsdag 17 juni jl. door VEREENIGDE georganiseerde seminar over enkele zeer actuele onderwerpen op het gebied van merken en modellen trok veel belangstelling. De Maduro-zaal van Madurodam zat goed gevuld met cliënten uit alle geledingen.

Branding Strategy

Op het programma stonden twee voordrachten. De eerste werd verzorgd door Michael B. Lasky, Amerikaans merken- en octrooiadvocaat en expert op het gebied van ontwikkeling van zeer effectieve merkenstrategieën. Het door Lasky behandelde onderwerp was Branding Strategy, Selectie van succesvolle merken en profilering in de markt. De toehoorders kregen onder andere uitgelegd hoe de marktpositie van een bedrijf kan worden versterkt door een zorgvuldige keuze en meer gerichte positionering van de door het bedrijf gevoerde merken.

Europese Modellenwet

Peter van der Wees, merkgemachtigde bij VEREENIGDE, verzorgde de tweede voordracht. Hij had als onderwerp de nieuwe Europese Modellenwet. Deze biedt tegen buitengewoon lage kosten bijzondere mogelijkheden voor het verkrijgen van exclusiviteit op vormgeving. De nieuwe wet biedt meer bescherming dan voorheen.



Na afloop van de voordrachten was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan goed gebruik werd gemaakt. Tijdens het afsluitende aperitief werd nog levendig verder gediscussieerd over de presentaties. Veel genodigden maakten tot slot van de gelegenheid gebruik om nog een rondje door de miniatuurstad Madurodam te lopen.

Wilt u meer weten over de onderwerpen die behandeld zijn op het seminar, neemt u dan contact op met een van de merkgemachtigden van VEREENIGDE.

Redactie

Annelies de Bosch Kemper-de Hilster
Johannes van Melle
Rob van Niele
Otto Oudshoorn
Peter van der Wees

VEREENIGDE

Nieuwe Parklaan 97
Postbus 87930
2508 DH Den Haag

Telefoon

070 - 416 67 11

Telefax

070 - 416 67 99

E-mail

patent@vereenigde.nl
trademark@vereenigde.nl

Website

www.vereenigde.nl

MARS & OOSTENBROEK ADVOCATEN

Zwolsestraat 17c
2587 TX Den Haag

Telefoon

070 - 352 42 24

Telefax

070 - 354 16 39

E-mail

legal@vereenigde.nl

© VEREENIGDE, 2003

Onze nieuwsbrief is met uiterste zorg opgesteld. Het betreft echter slechts algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het louter afgaan op deze informatie is uitgesloten.